

## INPI — Transferência de tecnologia — Leis 5.648/70 e 5.772/71 — Averbação de contrato no INPI.

*Alcance da atuação do órgão especial no exame e controle dos atos e contratos. Discricionariedade de exame, que não obsta ao recurso ao Judiciário, mas se exerce amplamente, em defesa do interesse do desenvolvimento econômico do País. In casu — exigências dentro dos limites regulares de atuação. Recurso extraordinário conhecido e provido.*

STF — 1.ª T. — RE 95.382 — RJ — Recorrente: Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI — Recorrido: Royal Diamond Dielétricos S/A — Relator: Min. Oscar Corrêa.

ACÓRDÃO — Vistos, relatados e discutidos estes autos: Acordam os Ministros da 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento.

Brasília, 5 de agosto de 1983 — Soares Muñoz, pres. — Oscar Corrêa, relator.

RELATÓRIO — O Min. Oscar Corrêa: 1. A impetrante, ora recorrida, constituída por acionistas majoritários da empresa francesa SEG Societé de Exploitation Generale de Produits Industriels — para fabricação de materiais isolantes para indústrias elétricas e eletrônicas, no Brasil — foi oferecida, para assunção de controle à Resana S/A — Indústrias Químicas, empresa privada nacional em 1977. Esta, contudo, interessando-se pela aquisição, condicionou-a à garantia do fluxo de tecnologia da firma francesa, mesmo que houvesse futura alteração na composição acionária da impetrante, pois, de outra maneira, teria sido vã a compra do seu controle acionário.

2. Desta forma, simultaneamente com a transferência do controle acionário da impetrante recorrida à Resana, foi assinado um “Contrato de Fornecimento de Tecnologia” entre a SEG e a impetrante, contrato a ser averbado no INPI. Após delongas de formalização, dito contrato foi protocolado no INPI, em 23.6.78.

3. Não obtendo resposta do órgão, a impetrante interpelou-o, em 29.8.78, a respeito de exigências feitas verbalmente. Após outros incidentes, em 12.1.79, a impetrante reiterava reclamações anteriores. Até que o INPI expediu a Carta OF/INPI/DIRCO 124/79, de 6.4.79, exigindo modificações no contrato com a Resana, firmado em 1977 — correspondência recebida em 13.4.79 — modificações que à impetrante pareceram absurdas e ilegais.

4. Impetrou, então, mandado de segurança contra o INPI alegando que (fls.): “A autoridade coatora pede, em resumo, que se retire do contrato expressões usadas em qualquer contrato análogo, que se garanta e se discipline futuras patentes que nem existem, que se indique futurologicamente despesas que podem nem vir a existir, que se viole segredos industriais em prazo incoerente e, para coroar a “performance”, que se reduza o prazo contratual, já avençado, sem qualquer razão legal que o justifique”.

5. Com isso, alega, tem tido grandes prejuízos, que poderão levar à perda do seu capital e investimento.

6. Critica a atuação do órgão, e assinala a procedência da impetração, invocando, quanto ao mérito, a legislação pertinente às finalidades do INPI (Lei 5.648, de 11.12.70, art. 2.º e Lei 5.772, de 21.12.71, art. 126 (Código de Propriedade Industrial). E sustenta que (fls.): “... não há definições na legislação brasileira em vigor, sobre formas ou normas contratuais pertinentes ao Contrato de Transferência de Tecnologia ou Fornecimento de Tecnologia Industrial. “O que existe legalmente é a obrigação do Instituto examinar a tecnologia a ser contratada, ou já contratada, para verificar se está consentânea com Pla-

nos Nacionais Governamentais, bem como solicitar à Concessionária de Tecnologia, que forneça os dados necessários ao dimensionamento, caracterização e regularidade dos documentos, para que sejam averbados. Portanto cabe ao INPI averbar apenas o Contrato que sobejamente não vai contra Planos Nacionais Governamentais (De Desenvolvimento e semelhantes) e não fira à Lei”.

7. Ao determinar as exigências — que enumera — diz exorbitar o INPI de suas atribuições (fls.), considerando manifesta a ilegalidade dessas exigências; pelo que requereu “sejam canceladas as exigências feitas abusivamente, ou quaisquer outras que ora não mais cabem, com a conseqüente averbação pelo INPI do contrato a ele remetido pela impetrante” (fls.).

8. Prestou informações o impetrado (fls.), defendendo “a pertinência das exigências formuladas à impetrante”, que especificou, uma a uma.

9. O MM. Juiz de 1.º grau proferiu sentença denegando a segurança (fls.) e apelando a impetrante (fls.), contra-arrazoou o impetrado (fls.).

10. O Colendo TFR, em acórdão relatado pelo ilustre Min. Justino Ribeiro, deu provimento, em parte, ao apelo, recebendo o acórdão a seguinte ementa (fls.): “Industrial — Transferência (ou importação) de tecnologia — Contrato entre empresa nacional e estrangeira — Controle pelo INPI. O Regulamento (ou ato normativo que o valha) não pode desvincular-se das razões e das finalidades da lei, a cuja fiel execução está circunscrito. Exigências impostas pelo Ato Normativo 15/75, do INPI, que não se ajustam ao escopo do art. 2.º, parágrafo único, da Lei 5.648/70”.

11. Daí o recurso extraordinário do impetrado com base no art. 119 (datilografou-se 179), III, “a” da CF, alegando negativa de vigência ao art. 126 da Lei 5.772, de 31.12.71; ao parágrafo único do art. 2.º da Lei 5.648, de 11.12.70; ao art. 153, § 21 da CF e art. 1.º da Lei 1.533/51; argüindo, ainda, a relevância da questão federal (fls.).

12. O recurso foi admitido pelo r. despacho de fls.; e, processada a argüição de relevância, não foi conhecida (Sessão de 11.11.81).

13. Arrazoado o recurso (fls.) e contra-arrazoado (fls.), a douta Procuradoria-Geral da República opinou (fls.), em parecer do ilustre Subprocurador-Geral, Mauro Leite Soares, pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO — O Sr. Min. Oscar Correa (relator): 1. A matéria versada neste recurso reveste-se da maior importância, não só jurídica — que as questões que nela se põem só agora chegam à Corte — como econômica, no mais amplo sentido.

Cuida de transferência de tecnologia, pressuposto moderno do desenvolvimento: sem ela, as nações menos desenvolvidas e, por isso mesmo, atrasadas, em face dos constantes e inatingíveis avanços tecnológicos das desenvolvidas pós-industrializadas, estarão em completo, permanente e crescente descompasso, que as distanciará, cada vez mais, e mais aceleradamente, das modernas conquistas da técnica.

Não é necessário enfatizar as conseqüências disso, se estão presentes na luta cotidiana a que a Nação assiste, e sofre, para vencer esse distanciamento insuportável, ou, pelo menos, impedir — o que já não é fácil — aumente o hiato que a separa das modernas conquistas da ciência.

2. Dos percalços para assegurar essa transferência basta dizer que as comunidades que as conseguem antes das outras, exigem, para transmiti-las, preços que variam desde somas vultosas, em dinheiro forte, até a própria abdicação de parcela de independência. E valem, nessa como em outras áreas do relacionamento internacional, todos os métodos e expedientes, lícitos ou ilícitos, morais ou imorais, se o fim é a conquista ampla e, se possível, permanente, de mercados, assegurando o crescente domínio, que, muitas vezes, chega à absorção da independência, para não falar em soberania, palavra que a muitos desagrada.

Entende-se, pois, o significado que alcançam essas disputas, tanto mais quanto, do lado das nações menos adiantadas — para não dizer mais atrasadas e subdesenvolvidas — essa transferência, com a perspectiva e busca de conseqüente absorção de tecnologia, é vital; com o que nem sempre se ponderam, equilibradamente, os riscos a que se submetem, na ânsia de alcançá-lo.

3. Essas breves considerações — que a E. Turma nos escusará — surgem no exame da espécie: de um lado, a empresa, que procura situar-se no campo de atividades que desenvolve, e anseia pela aquisição de novas técnicas, que lhe permitam posicionar-se em condições competitivas no mercado — difícil e extraordinariamente sensível mercado a que

se dedica, talvez o mais dinâmico e ativo; de outro, o órgão especialmente destinado ao exame e controle das condições em que deverá dar-se essa transferência, e a desejável absorção de tecnologia, devendo ter em vista as melhores condições de alcançá-lo e subordinado, como no próprio texto legal (art. 2.º da Lei 5.648/70), à sua função social, econômica, jurídica e técnica — que deve bem avaliar, em defesa do interesse nacional.

É óbvio que podem verificar-se choques de interesses e conveniências, se mesmo admitindo-se que não são colidentes os objetivos finais de empresa e INPI — ambos colimando o interesse nacional nessa transferência de tecnologia — nem sempre hão de revestir-se, na forma de atingi-lo, dos mesmos processos, ou guardar idêntico ritmo e obedecer a iguais meios de formulação.

Por isso mesmo, mais difícil examiná-los e, mais ainda, decidi-los.

4. *In casu*, pretendeu a recorrida averbar, como exigido pela lei, contrato de fornecimento de tecnologia, que firmou, nos registros do recorrente. E, após dificuldades e delongas, que enumera, viu essa averbação subordinada ao cumprimento de exigências — constantes do doc. de fls., que considerou descabidas e ilegais.

Descrente de solução administrativa, recorreu ao Judiciário, em mandado de segurança, que viu denegado pelo MM. Juiz de 1.º grau (fls.). Recorrendo, a ora recorrida viu o recurso acolhido, em parte, no Colendo TFR, que decidiu “excluir das exigências feita pelo impetrado (ora recorrente), todas as que não se relacionam com a realização de despesas no exterior” (fls.).

Entendeu o v. aresto recorrido que, daquelas exigências feitas pelo INPI a única admissível era a referente “à realização de despesas no exterior, consumo de divisas”, porque “isto toca o desenvolvimento econômico do País, mencionado no preceito legal. No mais, *data venia*, parece — firma o acórdão que as exigências do INPI, ao invés de *acelerarem* a transferência de tecnologia, como quer a lei, antes a dificultam” (fls., grifo do original).

5. Não nos parece tal, *data venia*: a questão não se cinge ao dispêndio de *divisas*, nem só isto diz respeito ao desenvolvimento econômico. A complexidade da questão de transferência de “know how” — expressão que identifica o conhecimento tecnológico, amplamente — abrange aspectos que se envolvem em dados inabarcáveis, e não é o consumo de divisas o único, nem o mais importante deles, como se deflui das breves considerações anteriormente feitas.

A eles supera a seleção da tecnologia a absorver, pois, o mais grave, é optar — entre processos diversos — o que mais se adapta às realidades nacionais; e não apenas em condições materiais (recursos físicos disponíveis) como imateriais — inclusive a capacidade e conveniência, dados de difícil avaliação, a não ser pelo conhecimento amplo e profundo das condições econômicas e sociais.

Por isso mesmo impõe-se admitir na ponderação de motivos, certa área de discricionariedade, que não é possível eliminar, pois mais se deva exigir do órgão responsável que atue nos limites de vinculação que a lei lhe impõe.

6. Por isso mesmo, a Lei 5.648, de 11.12.1970, ao criar o INPI deu-lhe, no art. 2.º, por finalidade principal, “... executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica”.

E, no parágrafo único, especificou: “Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto adotará, com vistas ao desenvolvimento econômico do País, medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes, cabendo-lhe ainda pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial”.

Da leitura atenta desse dispositivo verifica-se a amplitude da missão — e a gravidade e seriedade de que se reveste — que se conferiu ao recorrido; e de como, dentro dos parâmetros legais, se inclui razoável parcela de discricionariedade, sem a qual não poderia desempenhá-la eficientemente.

7. Desde logo, o objetivo — o desenvolvimento econômico do País — que não se mede apenas em conceito de avaliação material estrita, mas que desborda em aspectos imateriais, se só se completa com o atingimento das finalidades humanas a que visa.

E, daí em diante, as expressões que usa a lei: medidas capazes de acelerar e regular a transferência de tecnologia como que admite variado espectro de providências a serem tomadas; e, o que é mais, visando a acelerar e regular a transferência — o que impõe seleção, avaliação, opção; pois não é possível alcançá-lo senão pesando, medindo, harmonizando escolhas, matéria insuscetível de ater-se a ditames legais rígidos e explícitos.

Mas, vai mais longe: estabelecer melhores condições de negociação e utilização de patentes; o que importa em aceitar e admitir que o INPI intervenha — ao examinar os contratos submetidos a averbação ou registro — em análise das condições que se firmaram, devendo definir-se quanto a elas. Bem como continua o parágrafo único do art. 2.º — pronunciar-se quanto à conveniência da assinatura, ratificação ou denúncia de convenções, etc. — com o que se amplia sua atuação a limites discricionários se os critérios de conveniência são dificilmente comprováveis e explicitáveis e, menos ainda, estabelecíveis em texto normativo.

8. Isto tudo deflui da importância vital da missão que a lei lhe deferiu o desenvolvimento econômico — no amplo e exato sentido, desenvolvimento humano, integrado, repetimos, porque não se pode atingi-lo sem que seu beneficiário direto e último — o homem — se desenvolva, no todo.

Há de cercar-se, por isso, a averbação de tais contratos, que impliquem em transferência de tecnologia — como prevista no art. 126 do Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21.12.71), de especial exame e avaliação: o que à empresa pleiteante parece excelente e real contribuição, em “know how”, ao País — sob a ótica especial, individual, em que se coloca, e sem prejuízo da honestidade de seus propósitos — pode, na verdade, não o representar, no exame complexo de uma realidade muito mais ampla, na visão geral do problema, de que — presume a lei — o INPI deve ter, como centro mesmo de todas as pretensões relativas ao mesmo objeto.

9. Incumbe-lhe verificar aspectos aos quais alheio, ou indiferente está o interesse particular: como o controle das empresas nacionais, que pode ser posto em risco, sob várias formas, aparentes ou sub-reptícias; a efetividade e conveniência da transferência de tecnologia pretendida; os limites em que se dará; os processos utilizados; etc.

Lembra, então, o recorrente as fases que se podem distinguir nessa aquisição, invocando o ensinamento de Hervásio de Carvalho, então Presidente, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, assim sintetizáveis: a) de utilização — o aprendizado do *modus faciendi* — “how to do”; b) de absorção — a reprodução mais fiel dos bens ou produtos — o “know how”; c) de adaptação — a fase do “know why” adequando a tecnologia ao país; d) da criação — o encontro de soluções originais — a fase da “technical autonomy”.

É óbvio que, por sua importância, fundamental no processo de desenvolvimento, essa tentativa há de ser rigorosamente vista, fiscalizada, superintendida, supervisionada por órgão estatal. A esse respeito, a intervenção no domínio econômico não encontra opositores, se se trata de área na qual o interesse privado há de subordinar-se ao superior interesse geral, que o Estado encarna e representa.

10. Daí não se infira que não se subordina sua atuação ao crivo da atividade jurisdicional: vencida a instância administrativa, há o possível e assegurado recurso à judiciária (art. 153, § 4.º da CF). Que se exercerá com segurança e poderá valer-se de todos os instrumentos ao seu alcance para verificar até que ponto se ateu o órgão especial, dentro dos limites legalmente vinculados de sua atuação, à lei; ou se deles exorbitou.

Se a tarefa não é fácil, não há omitir-se, tanto mais em jogo o próprio e superior interesse nacional.

Na hipótese dos autos, cremos que o v. acórdão deu ao art. 2.º e parágrafo único da Lei 5.648/70 e art. 126 da Lei 5.772/71 alcance demasiado angusto, com o que, em verdade, lhes negou vigência, quando identificou apenas no consumo de divisas a atuação a que, no caso, se circunscreveria o interesse de defesa do desenvolvimento econômico; e ao reformar, nessa parte, a r. sentença de primeiro grau, que denegara o *writ*.

11. Conheço, pois, do recurso. E examinadas as demais exigências formuladas pelo recorrido não vejo como recusá-las em face daqueles textos legais. Dizem respeito, como se vê da impetração e como formulados no doc., a fls.:

“1. Retirar do contrato quaisquer menções a “patentes” e “outorga de direitos”;

“2. Caso o objeto do contrato inclua patente(s) e/ou pedido(s) de patente(s) em vigor no Brasil, apresentar contrato de licença específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo 15/75, onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente gratuitas, através de termos aditivos ao contrato;

“3. Incluir no contrato estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiros;

“4. Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirente perdurarão, no máximo, por cinco anos a contar do recebimento de cada informação;

“5. Reduzir o prazo contratual para cinco anos, contados a partir de 1.º.12.1977.

"Para tanto, solicitamos o obséquo de compatibilizar as respectivas cláusulas do contrato, mediante apresentação do competente aditivo, observadas as mesmas formalidades do contrato original.

"Paralelamente, solicitamos o envio da seguinte informação complementar, a fim de compor o processo supracitado: — Detalhar o objeto contratual, identificando, na medida do possível, os Produtos Contratados".

12. Há que acolhê-las. Ao contrário do que alega o impetrante, se não há na lei proibição de que se faça menção às expressões do item 1; e se "não há patentes cujo uso a impetrante precise proteger" (item 2), previne-se o INPI contra exigências futuras — que, averbado o contrato — possam surgir, criando impasse na execução futura do contrato, que se possa ter de remediar em condições desfavoráveis e sob pressão das circunstâncias e de contrato em curso.

Da mesma forma, a exigência quanto à "estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiros" — e que o v. acórdão recorrido validou.

Nem diferentes as relativas ao prazo de sigilo e do contrato. E não se alegue, como a recorrida, que a obrigação não consta da Lei: obviamente, esta, por mais explícita e específica, atingindo o casuismo, não poderia prever todas as hipóteses, que devesse regular.

13. Aliás, analisando o teor das exigências e justificando-as, lê-se nas informações prestadas o seguinte (fls.): "Retirar do contrato quaisquer menções e "patentes" e "outorga de direitos".

"Coisas diferentes são os direitos de propriedade industrial, como as de marcas e patentes, e os direitos resultantes de um contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada. A proteção constitucional conferida aos privilégios de invenção não abrange os conhecimentos tecnológicos cujos detentores carecem do direito real resultante da patente ou do registro.

"A proteção legal conferida a estes detentores se resume à repressão à concorrência desleal, por efeito do art. 178, XI e XII do Dec.-lei 7.903, de 27.8.45, mantido em vigor pelo art. 128 da Lei 5.772/71. No caso de contratos onde se convençione o fornecimento de tecnologia não patenteada, existe igualmente a proteção das normas de direito privado que regulam as avenças entre particulares. E é só.

"A Lei 4.131/62 estabelece regime inteiramente diverso para os contratos de licença de direitos de propriedade industrial, de um lado, e os de tecnologia não patenteada, de outro. A subsidiária de empresa de capital estrangeiro, por exemplo, não pode remeter "royalties" relativos a licenças de marcas e patentes, mas pode pagar "despesas de assistência técnica". A dedutibilidade fiscal, no regime desta lei, também sofria a influência de classificação do contrato.

"Com a Lei 4.506/65, alguns dos padrões estabelecidos pelo diploma legal acima referido foram alterados, mas se mantêm distintos os efeitos tributários do contrato de licença e do de fornecimento de tecnologia não patenteada. Com isto, é de essencial importância distinguir entre os objetos contratuais: licença resultante de direito de propriedade, ou constituição de uma obrigação de comunicação de conhecimentos tecnológicos".

Quanto à segunda (fls.): "Exigência 2: Caso o objeto do contrato inclua patente(s) e/ou pedido(s) de patente(s) em vigor no Brasil, apresentar contrato específico, gratuito, nos moldes previstos no Ato Normativo 0015/75, onde deverá constar que futuras patentes serão objeto de licenças, igualmente gratuitas, através de termos aditivos ao contrato;

"Embora de forma inadequada, a empresa francesa se comprometeu a licenciar gratuitamente as patentes "passadas, presentes e futuras". Apoiando-se nesta obrigação já assumida, a autoridade solicitou que as partes ratificassem, em instrumento autônomo e nas mesmas condições já acordadas, a licença ou compromisso de licenciar. Seria "absurdo dos absurdos" não preservar o benefício obtido pela empresa nacional, zelando de outro lado pela clareza do objeto contratual".

Quanto à terceira (fls.): "Exigência 3: Incluir no contrato estimativa das despesas previstas nos itens 3.4 e 3.5, destacando as que serão pagas em cruzeiro.

"Como se pode conceber o uso de tais "despesas", como forma indireta de fazer pagamentos não autorizados ao exterior, é razoável solicitar quanto se prevê para pagamento em moeda nacional e em moeda estrangeira.

"Observe-se que o exercício de futurologia, de que reclama a impetrante, já está no aditamento 2 do contrato, onde se estipula prazo e número máximo de viagens anuais".

Quanto à quarta (fls.): "Exigência 4: Estabelecer, na cláusula 5, que as obrigações de sigilo da adquirente perdurarão, no máximo, por cinco anos a contar do recebimento de cada informação.

“Prevê o item 4.2, VII do Anteprojeto elaborado pela UNCTAD (órgão da ONU) do Código de Conduta para transferência de tecnologia que constitui prática comercial restritiva: “As proibições ou restrições do uso da tecnologia após a expiração normal do acordo”.

“Como forma de restrição ao livre comércio, está entre aquelas práticas abusivas proibidas pelo art. 2.º, I, “g”, da Lei 4.137/62. Com efeito, exigir que o receptor da informação não privilegiada deixe de utilizá-la em sua plenitude após o período contratual é dar ao fornecedor a propriedade dos conhecimentos técnicos, propriedade que só é concedida ao titular de privilégio, e assim mesmo temporariamente.

“Tal restrição, quando se expressa como “obrigação perpétua de sigilo”, constitui-se em impossibilidade de usar do valor de troca da informação. Como pacto de não-concorrência (a receptora se obriga a não transmitir informação) sua validade é condicionada à limitação temporal”.

Invoca, demais disso, o recorrente, em defesa de sua atuação o Ato Normativo 015, de 11.9.1975, e normas correspondentes de outros países.

Quanto à quinta (fls.): “Exigência 5: Reduzir o prazo contratual para cinco anos, contados a partir de 1.12.1977”.

A limitação do prazo do contrato de fornecimento de tecnologia não patenteada tem como fundamento a intensa evolução tecnológica dos nossos dias. Tal como preceitua a Lei Argentina 21.617, de 16.8.77, em seu art. 13, tratando do uso de conhecimento não privilegiado: “... el plazo no excederá del término de su previsible obsolescencia, el cual se presumirá de cinco (5) años, salvo prueba en contrario”.

É este o princípio também adotado na lei equatoriana, Dec. 1.875 de 27.9.77, art. 1.º, o qual impõe que os contratos de transferência de tecnologia terão duração que: “... no podrá exceder, en ningun caso, de un plazo maximo de cinco años contados, desde la fecha de ese Decreto y además, no podrá prorrogarse por otro periodo en forma automatica. Vencido el plazo de duración de esos contratos podrá suscribirse un nuevo y someterse a la aprobación del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración”.

O Decreto venezuelano 2.442 de 8.11.77, promulgando a Decisão 24 do Acordo de Cartagena, dispõe em seu art. 65 que os atos e contratos relativos à transferência de Tecnologia deverão conter a: “Determinación de plazo de vigencia el cual no podrá exceder de 5 (cinco) años, al cabo de los cuales podrá presentarse otro contrato a los efectos de su autorización y posterior registro”.

Em casos excepcionais, porém, o órgão governamental venezuelano poderá admitir a vigência de tais ajustes até quinze anos.

A lei brasileira (Lei 4.131/62, Ato 126, 3) impõe exatamente o mesmo prazo para a concessão de dedutibilidade fiscal dos contratos de “assistência técnica”, ou, na nomenclatura atual, de transferência de tecnologia não patenteada. Em casos especiais, o juízo do Conselho Monetário Nacional, tal prazo poderá ser estendido por outros cinco anos, ao fim do primeiro período.

Levando em conta a orientação da lei brasileira, neste passo concorde com o direito comparado, o AN 15 estabelece em seu item 5.4 que o prazo de cinco anos seja seguido, “passível de prorrogação”. Quanto aos contratos de fornecimento de tecnologia industrial, referente a bens produzidos em série ou insumos, como no caso em tela, o ato não impõe prazo estrito, embora a política administrativa absolutamente uniforme de há longos anos seja o de seguir o limite da Lei 4.131/62.

Há quem, neste ponto, chegue a aconselhar prazo mais restrito: “A diminuição para um período, talvez, de dois anos, impelirá às partes um melhor aproveitamento desse tempo” (José Carlos Tinoco Soares, ob. cit., p. 110).

A autoridade, assim, procurou preservar os princípios uniformemente adotados, o abandono dos quais resultaria em precedente injustificado e ignorância dos padrões estabelecidos pela Lei 4.131/62 e confirmados pela legislação de outros países”.

14. Desta forma, exercidos dentro das prerrogativas legais do recorrente a fiscalização e o controle do contrato a ser averbado, em defesa de interesses superiores ao da empresa — por mais respeitáveis que sejam, e o são — mas subordinados ao interesse geral, de que o recorrido deve ter, pelo próprio exercício da atividade, visão mais ampla e independente.

Compreendem-se as críticas de morosidade que podem ser verdadeiras e devem ser corrigidas: de possíveis distorções, ou até reação contra interesses desatendidos; e que não importa em recusar-lhe a competência para o exame e averbação dos atos e contratos previstos na lei. Como não significa, em absoluto, excluir sua atuação do exame do Poder

Judiciário, ao qual podem e devem recorrer os que se considerem ilegalmente atingidos por suas decisões.

Diga-se, em conclusão, que não foi o mandado de segurança o veículo mais próprio para o exame de tais pretensões. Tanto que, na petição inicial da impetração, protesta a recorrida "por quaisquer provas em direito permitidas, inclusive depoimento pessoal e testemunhas" (fls.), como a admitir que seu direito não é líquido e certo, e dependeria de outros elementos de prova, insuscetíveis de produzir-se no *mandamus*.

15. Não há, pois, admitir como líquido e certo o direito pleiteado pela impetrante; tendo, no exame da impetração, o v. acórdão recorrido negado vigência ao art. 2.º, parágrafo único, da Lei 5.648, de 11.12.1970 e art. 126 da Lei 5.772, de 31.12.1971.

Aliás, em hipótese semelhante, negado o mandado, em 1.º grau, e confirmada a sentença pelo Colendo TFR, agravo de instrumento foi indeferido, e o agravo regimental oposto ao r. despacho (AgRg no AI 87.836) foi improvido. Relator o eminente Min. Décio Miranda, em acórdão que recebeu a seguinte Ementa:

"Administrativo — Propriedade industrial — Licença para exploração de patente estrangeira — Competência do INPI para decidir sobre as melhores condições de negociação e utilização nos contratos de licença (art. 126 da Lei 5.772/71 e art. 2.º, parágrafo único, da Lei 5.648/70) — Invocação dos §§ 1.º e 2.º do art. 153 da Constituição, não prequestionados" (DJ de 20.8.82).

Pelo que conheço do recurso e dou-lhe provimento, restabelecendo a r. sentença de 1.º grau, que denegou a segurança.

É o voto.

EXTRATO DA ATA — Decisão: Conheceu-se do recurso extraordinário e se lhe deu provimento. Decisão unânime.

Presidência do Min. Soares Muñoz. Presentes à sessão os Mins. Rafael Mayer, Néri da Silveira, Alfredo Buzaid e Oscar Corrêa. Subprocurador-Geral da República, Dr. Francisco de Assis Toledo.

## COMENTÁRIO

O pronunciamento do STF no exame da competência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial para determinar e aplicar critérios de averbação de contratos de transferência de tecnologia se reveste de grande importância.

As razões que condicionaram a instituição do vigente Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 1971, e a conseqüente edição do Ato Normativo 15, de 1975, do Sr. Presidente do INPI, são de todos conhecidas. A situação de dependência tecnológica do País e os abusos perpetrados por meio de contratos carregados de cláusulas restritivas de concorrência tornaram indispensável a transformação do INPI em órgão responsável pela aplicação da política econômica na área e fiscalização e aprovação dos contratos de transferência de tecnologia.

Não se pode negar que foi após a Revolução de 1964 que o Poder Público passou a se preocupar com o aspecto político da propriedade industrial, reformulando a lei através dos Decs. 254, de 1967, e 1.005, de 1969, até chegar ao atual Código de 1971. Muitos criticaram essas alterações, sob a alegação de que o Código de 1945 era mais perfeito como lei de propriedade industrial. O fato é que o Código de 1945 não foi benéfico ao Brasil e propiciou mais vantagens aos estrangeiros que à incipiente indústria nacional do pós-guerra, servindo mais como garantia de monopólios aos exportadores estrangeiros que como incentivo à industrialização no País de produtos que teriam de concorrer com os importados. O Dec.-lei 7.903, de 1945, embora organicamente mais perfeito como Código de Propriedade Industrial, atendia mais aos interesses da alta burguesia brasileira, a qual garantia seu *status* social favorecendo os novos donos do poder, e não foi um bom instrumento de desenvolvimento econômico do país (algumas